



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Amanda Nowek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2020 r. w Warszawie

sprawy z powództwa „B. spółki jawnej z siedzibą
w miejscowości Bębło

przeciwko C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

o ochronę praw do wzorów wspólnotowych i zapłatę

1. oddala powództwo;

2. zasądza od „B. spółki jawnej z siedzibą w miejscowości Bębło na rzecz C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 6.137 (sześć tysięcy sto trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

21 stycznia 2015 r. B. spółka jawna z siedzibą w miejscowości Bębło wniosła o:

1. nakazanie C. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zaniechania produkowania i wprowadzania do obrotu oraz reklamy opakowania zarówno identycznego, jak i podobnego do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 002421495-0002 stanowiącego-go opakowanie do kiszzonek, charakteryzującego się przede wszystkim tym, że:

- od strony frontowej posiada foliowe "okienko" umożliwiające ekspozycję zawartości opakowania, powyżej i poniżej którego znajduje się pokrywające folię papierowe pasy koloru beżowego, przy czym

w górnej, pokrytej papierem części opakowania znajduje się okrągły wentyl, ponad którym wykonano zapięcie strunowe, umożliwiające wielokrotne zamykanie i otwieranie opakowania,

- tylna strona opakowania jest w całości pokryta papierem koloru beżowego z wykonanym w jej górnej części zapięciem strunowym,

- spód opakowania jest wykonany poprzez boczne zgrzanie szerszego pasa papieru tak, że tworzy charakterystyczne wklęsnięcia, które po napełnieniu opakowania (woreczka) stanowi oparcie, umożliwiające pionową ekspozycję produktu zawartego w opakowaniu;

2. nakazanie pozwanej zaniechania produkowania i wprowadzania do obrotu oraz reklamy opakowania zarówno identycznego, jak i podobnego do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 002421495-0001 stanowiącego opakowanie do kiszzonek, charakteryzującego się przede wszystkim tym, że:

- od strony frontowej posiada foliowe "okienko" umożliwiające ekspozycję zawartości opakowania, powyżej którego znajduje się wykonany z papieru w kolorze beżowym pas z zapięciem strunowym zaznaczonym paskiem w charakterystycznym kolorze zielonym, natomiast poniżej zapięcia strunowego umieszczony jest wentyl otoczony okręgiem w charakterystycznym kolorze zielonym, zaś po lewej stronie wentyla wykonany jest wielkimi literami i w charakterystycznym kolorze zielonym napis NOWOŚĆ, zaś poniżej "okienka" znajduje się kolejny (pokrywający folię) papierowy pas koloru beżowego, na którym wykonane są kolorem zielonym napisy informujące o produkcie,

- tylna strona opakowania jest w całości pokryta papierem koloru beżowego z wykonanym w jej górnej części zapięciem strunowym, natomiast grafika opakowania wykonana charakterystycznym kolorem zielonym;

- spód opakowania jest wykonany poprzez boczne zgrzanie szerszego pasa papieru tak, że tworzy charakterystyczne wklęsnięcia, które po napełnieniu opakowania (woreczka) stanowi oparcie, umożliwiające pionową ekspozycję produktu zawartego w opakowaniu.

3. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia poprzez wycofanie z obrotu, a następnie zniszczenie wszystkich opakowań identycznych i podobnych do wspomnianych w pkt. 1 i 2 wzorów, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

4. nakazanie pozwanej publikacji wyroku na stronie internetowej pod adresem [http://www. \(...\) .eu](http://www. (...) .eu), czcionką Arial o wielkości 12 pkt., przez okres 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się, a w przypadku nieopublikowania ogłoszenia w wyżej wskazanym terminie - o upoważnienie powódki do opublikowania wyroku na koszt pozwanej;

5. zasądzenie kwoty 10 000 zł tytułem odszkodowania;

6. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu. (k.2-20)

C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów procesu. (k.90-145)

29 stycznia 2015 r. Sąd oddalił wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia roszczeń. Postanowienie nie zostało przez nią zaskarżone. (k.77-85)

13 kwietnia 2015 r. Sąd postanowił o zawieszeniu postępowania ze względu na toczące się w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (obecnie Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) postępowanie w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego nr 002421495-0002. (k.191)

Sąd ustalił:

B. spółka jawna z siedzibą w miejscowości Bębło prowadzi działalność m.in. w zakresie pakowania; sprzedaży hurtowej owoców i warzyw; transportu drogowego towarów; magazynowania towarów i reklamy. (dowód: wyciąg z KRS k. 23-28)

Powódka jest licencjobiorcą wyłącznym wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (poprzednio Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) 10 marca 2014 r. na rzecz G. R. pod numerami:



002421495-0001, o wyglądzie:



z elementem słownym: KAPUSTA CHARSZNICKA KISZONAKAPUSTA.PL

- 002421495-0001 o wyglądzie:



Przedmiotem wzorów są papierowo-foliowe opakowania z plastikowym wentylem typu *doypack*, służące do przechowywania produktów spożywczych. Materializacje obydwu wzorów mają od frontowej strony foliowe "okienko", przez które nabywca widzi zawartość opakowania. Powyżej okienka znajduje się wentyl umożliwiający wymianę gazów pomiędzy wnętrzem opakowania a jego otoczeniem. Powierzchnia pod i nad okienkiem powlekana jest papierem koloru beżowego, dzięki któremu opakowania ucieleśniające wzory wspólnotowe przypominają stare, papierowe opakowania. Tylna powierzchnia opakowania jest cała powleczona papierem w kolorze beżowym. U szczytu opakowania znajduje się zamknięcie strunowe umożliwiające jego wielokrotne otwieranie i zamykanie bez utraty szczelności, pozwalające na jak najdłuższe utrzymanie świeżości produktu. Spód opakowania jest wklęsły, w tylnej części pokryty papierem w kolorze beżowym.

Wzór 002421495-0001 zawiera elementy graficzne wydrukowane na papierowej powierzchni opakowania. Od strony frontowej, na wysokości zamknięcia strunowego, znajduje się jasnozielony poziomy pasek, a w jego dolnej części informacje zapisane czcionką w kolorze białym. Poniżej ułożono wentyl (otoczony jasnozielonym kręgiem), po jego lewej stronie napis NOWOŚĆ wielkimi, jasnozielonymi literami, po prawej informacje odnoszące się do produktu i jego opakowania. Druga strona opakowania w całości pokryta jest papierem w kolorze beżowym z indywidualizującą je grafiką. Górna część tylnej strony wzoru zawiera zapisaną wielkimi jasnozielonymi literami informację: NATURALNA KAPUSTA KISZONA i literami białymi: BEZ KONSERWANTÓW, BEZ PRZECIWTLENIAČZY. Poniżej znajduje się grafika, której głównym motywem jest wpisana w okrąg informacja o tradycji produktu i wpisaniu go na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na samym dole znajduje się adres internetowy producenta (powódki), zapisany jasnozieloną czcionką. Powódka używa opakowań inkorporujących te wzory. (dowód: umowa licencyjna k.51-55, świadectwa rejestracji k.29-50, dowód rzeczowy k.56)

13 marca 2019 r. wzór wspólnotowy o nr. 002421495-0002 został unieważniony przez EUIPO.
(dowód: decyzja k.262-265, 270-275)

C.. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji opakowań. Oferuje za pośrednictwem strony internetowej [www. \(...\) .eu](http://www. (...) .eu). opakowania ucieleśniające wzór wspólnotowy 0002421495-0002. (dowód: wydruk z KRS k. 57-63, nagranie k.71, wydruki ze strony internetowej k.64-66, dowód k.70) W 2013 r. G.R. zlecił pozwanej opracowanie, a następnie wyprodukowanie opakowania na kiszoną kapustę. Pozwana zaproponowała opakowanie *doypack window*, które oferuje od około 2010 r. W toku ustaleń pomiędzy stronami pozwana zaproponowała wykorzystanie w opakowaniu wentyla umożliwiającego wymianę gazów powstających w wyniku kiszenia się kapusty. Wentyle zostały zamówione w firmie (...) AG z siedzibą w S.. (dowód: cennik detaliczny k.103, faktury VAT k.104-111, fotografia opakowania dla produktu (...) k.112, wydruk ze strony internetowej pozwanej k.113-118, zrzuty ze strony sklepu internetowego k.113-121, zdjęcie w magazynie Opakowanie 2/2012 k.122, komunikat prasowy k.128-130, korespondencja z (...) AG k.131-132, list przewozowy z firmy (...) AG k.133, zeznania przedstawiciela pozwanej A. Z. k.396)

Sąd zważył:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5.01.2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a).

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust. 2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust. 1b. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca: wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży, ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa, użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego, a także składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikają także dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru powoda, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy

wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust. 2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie *prawnej ochrony wzorów*, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Z naruszeniem mamy więc do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczających szczegółach. Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo do wzoru przemysłowego ucieleśnionego w produkcie pozwanego, stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów. Bez znaczenia jest, że wzór obowiązany różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bezpośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie, lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 P. , z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S. , z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S. i z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 K. Zgodnie z orzecznictwem dotyczącym pojęcia poinformowanego użytkownika, przymiot użytkownika oznacza, że dana osoba, niezależnie, czy jest to użytkownik końcowy, czy nabywca profesjonalny, używa produktu, w którym zawiera się wzór, zgodnie z przeznaczeniem tego produktu. Określenie poinformowany sugeruje, że nie będąc twórcą czy ekspertem technicznym, użytkownik zna różne wzory istniejące w danej branży, posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają, i w związku z zainteresowaniem produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu. Jednak nie oznacza to, że poinformowany użytkownik jest w stanie dokonać rozróżnienia wychodząc poza doświadczenie, jakie zgromadził w związku z użytkowaniem produktu między aspektami wyglądu produktu podyktowanymi jego funkcją techniczną a tymi, które są dowolne.

Pojęcie zorientowanego użytkownika należy rozumieć jako pośrednie między pojęciem przeciętnego konsumenta z zakresu dziedziny znaków towarowych – od którego nie wymaga się żadnej szczególnej wiedzy i który na ogół, z powodu swej niedoskonałej pamięci, nie dokonuje bezpośredniego porównania kolidujących ze sobą znaków – a pojęciem „znawcy w danej dziedzinie” używanym w prawie patentowym, oznaczającym eksperta posiadającego pogłębioną wiedzę technicz-

ną. Określa ono nie użytkownika wykazującego przeciętną uwagę, lecz osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego osobistego doświadczenia, czy posiadanej rozległej wiedzy w danym sektorze. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego części, a także przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego produktu. Ograniczenia te prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten sposób wspólne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Stopień swobody twórcy jest wysoki lub bardzo wysoki, jeżeli można wyobrazić sobie różne konfiguracje tego samego produktu, jeżeli produkt może zostać wytworzony w bardzo wielu różnych kształtach, kolorach i przy wykorzystaniu bardzo wielu różnych materiałów, jeżeli opis danego produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera żadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkcji, lub też jeżeli ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczące obecności pewnych podstawowych elementów nie mogą mieć znaczącego wpływu na kształt i widok ogólny produktu, jako że może on przybierać różne kształty i być przedmiotem różnych rozwiązań. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por także późniejsze wyroki z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 13.11.2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 A.) Przy ocenie ogólnego odmiennego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88)

Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 G.). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszciciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób, w jaki uprawniony używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (obowiązany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu uprawnionego). Należy przy tym wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych,

gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej: L. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck 2012 s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 K.)

Rozstrzygnięcie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego opierające się na wypracowanych w orzecznictwie sądów wspólnotowych regułach oceny indywidualnego charakteru wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

- a. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
- b. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
- c. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
- d. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie. (por. wyrok Sądu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 P.)

Przedstawione reguły oceny naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ze względu na podobieństwo doń wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego potwierdzają motywy wyroków ostatnio wydanych przez sądy unijne. (m.in.: wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sądu Unii Europejskiej z 13.12.2018 r. w sprawie T-30/18 i z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno prawo materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki:

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym. (art. 89 ust. 2)

Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym:

- uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),
- sąd, rozstrzygając o naruszeniu wzoru przemysłowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2),

a także do art. 286 p.w.p., zgodnie z którym sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Powództwo spółki B. podlegało oddaleniu w całości jako wadliwie sformułowane i nieusprawiedliwione: Dochodzone roszczenia wynikały z naruszenia przez spółkę C. praw do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Po unieważnieniu przez EUIPO – ze skutkiem *ex tunc* – wzoru G.R. nr 002421495-0002 pełnomocnik powódki oświadczył, że także żądanie zakazowe z pkt 2. odnosi się do naruszenia wzoru 002421495-0001. Taka zmiana przedmiotowa powództwa, dokonana ustnie do protokołu rozprawy z 24 września 2020 r. nie jest dopuszczalna, przepis art. 193 § 2¹ k.p.c. wymaga bowiem złożenia w tym zakresie pisma procesowego. Nie stanowi go załącznik do protokołu rozprawy datowany na 2 października 2020 r., którego treść jest ponadto niezgodna z ustnym oświadczeniem pełnomocnika, ponieważ znajdują się w nim nie dwa, lecz jedno roszczenie zakazowe. Skoro zaś nie złożono oświadczenia o ograniczeniu powództwa, Sąd oddalił roszczenia z pkt 2 (w całości) oraz z punktów 3-5 pozwu w odniesieniu do unieważnionego wzoru wspólnotowego nr 002421495-0002.

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 rozporządzenia, uważa się, że wzór wspólnotowy od początku nie rodził skutków określonych w niniejszym rozporządzeniu, w zakresie w jakim został uznany za nieważny. G. R. ani spółka B. nie mogą więc skutecznie wywodzić roszczeń z naruszenia prawa do unieważnionego wzoru.

Załącznik do protokołu rozprawy datowany na 2 października 2020 r. – wbrew art. 162 k.p.c. - zawiera odwołanie do ochrony opakowania przed czynami nieuczciwej konkurencji, tymczasem przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą znaleźć w tej sprawie zastosowania wobec jednoznacznego odniesienia powództwa do faktu naruszenia prawa do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Wynika to w sposób niewątpliwy ze wskazania przez profesjonalnych pełnomocników spółki B. podstawy prawnej roszczeń. Także motywy pozwu w jego pierwotnej wersji nie poruszały kwestii dopuszczenia się przez pozwaną czynów nieuczciwej konkurencji. Konsekwentnie, powódka nie przedstawiła żadnych twierdzeń ani dowodów mogących uzasadniać dochodzenie roszczeń z art. 18 ust. 1 u.z.n.k. Wystąpienie z nimi dla ochrony interesów gospodarczych – na podstawie art. 13 lub art. 3 ust. 1 u.z.n.k. wymagałoby zmiany przedmiotowej powództwa, której nie zawiera nawet wskazany załącznik do protokołu.

Zasadnicze zastrzeżenia Sądu budzi sformułowanie sankcji zakazowej z pkt 2. pozwu.

Spółka B. domaga się nakazania spółce C. zaniechania produkowania, wprowadzania do obrotu i reklamy opakowania, którego wygląd jest identyczny z opisanym dalej wzorem wspólnotowym nr 002421495-0001 lub do niego podobny. Także takich opakowań dotyczy żądanie wycofania z obrotu i zniszczenia z pkt 3. Tymczasem z twierdzeń samej powódki wynika, że pozwana nie korzysta z wzoru przemysłowego identycznego wspólnotowym. Użycie określenia „opakowania podobnego” jest oczywiście nieprawidłowe, przenosi bowiem na nie-właściwy rzeczowo sąd egzekucyjny podejmowanie decyzji w odniesieniu do konkretnych opakowań, które zostaną wskazane przez powódkę jako przedmioty naruszenia.

Opisując cechy naruszającego wzoru przemysłowego powódka pomija naniesione na opakowanie elementy słowne i graficzne, tymczasem stanowią one istotną cechę wzoru nr 002421495-0001 wyraźnie odróżniającą przeciwstawiane sobie wzory stron. Wzór ten przedstawia na

fotografii opakowanie o wyglądzie:



z elementem słownym: KAPUSTA CHARSZNICKA KISZONAKAPUSTA.PL.

W zasadniczej mierze cechy opisujące wzór w pkt 2. pozwu są determinowane funkcją techniczną opakowania. Materiał, z którego jest ono wykonane ma umożliwić przechowywanie wskazanej w napisie kapusty kiszonej. Musi być wykonane z folii, która – jako „okienko” – pozwala konsumentowi poznać wygląd produktu. Denko jest wykonane w taki sposób, by opakowanie było stabilne, a plastikowa linka umożliwia jego wielokrotne zamykanie i otwieranie. Okrągły wentyl pełni funkcję odpowietrzania. Beżowo-zielona kolorystyka opakowania jest typowa dla produktów naturalnych, „bio”. O funkcjonalności i powszechności stosowania tych cech opakowań zeznawał wiarygodnie A.Z., do którego ograniczono dowód z przesłuchania stron wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa przedstawiciela powódki. G. .R. , jako właściciel wzoru nr 002421495-0001, nie może zasadnie żądać wyłączności używania dla opakowań takiej kolorystyki i napisów określających umieszczony w nich produkt.

Foliowe opakowanie artykułów spożywczych muszą spełniać szereg wymogów, które ograniczają swobodę twórczą projektanta. Musi ono zapewnić pełną ochronę opakowanego produktu,

bezpieczeństwo jego spożycia, niekoniecznie jednorazowo. Projektowanie ograniczają także wymogi związane z transportem i składowaniem produktu. Swoboda jest niewielka także tam, gdzie artykułowi spożywcemu odpowiada określony, przyjęty na rynku, kod kolorystyczny. Tak jest w przypadku produktów „bio”, których opakowania są zwykle w kolorach ziemi. Swoboda projektanta wyraża się w układzie oznaczeń słownych oraz sposobie graficznego przedstawienia produktu. W tym też zakresie wzory stron wyraźnie różnią się od siebie.

Zorientowani użytkownicy, którymi są osoby często nabywające tego rodzaju produkty uznają wszystkie te cechy za funkcjonalne lub typowe dla opakowań „kiszzonek” oferowanych na rynku przez licznych wytwórców produktów spożywczych. Zwróć natomiast uwagę na umieszczone na opakowaniu napisy i grafikę, które różnią się na tyle we wzorach stron, że nie można ich uznać za podobne w rozumieniu art. 10 rozporządzenia.

Należy zatem stwierdzić, że opakowania wytwarzane, oferowane i wprowadzane do obrotu przez pozwaną nie naruszają prawa wyłącznego G. R. ani licencjo-biorczyni wzoru nr 002421495-0001. Powództwo jest zatem co do zasady nieusprawiedliwione.

Dodatkowo należy wskazać na nieudowodnienie roszczenia pieniężnego z pkt 5. pozwu.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciężar dowodu spełnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej spoczywa na poszkodowanym. Powinien on przedstawić fakty i dowody na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Konieczne jest także udowodnienie przezeń winy, będącej ujemną oceną zachowania się sprawcy szkody. Jej element obiektywny obejmuje zachowanie się niewłaściwe, niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (bezprawność – sprzeczność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym – nakazów i zakazów wynikających z norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element subiektywny polega na umyślności lub niedbalstwie (niedłożeniu należytej staranności). Ujemna ocena postępowania danej osoby, w porównaniu do stosowanego wzorca uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a powstaniem szkody jest konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy, gdy określona przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku majątkowego w granicach normalnego związku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z przyjętym poglądem, szkodą jest powstała wbrew woli poszkodowanego różnica między obecnym jego stanem majątkowym a stanem jaki zaistniałby gdyby nie nastąpiło określone zdarzenie. Polega ona na stracie jaką poniósł poszkodowany (*damnum emergens*) albo pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać gdyby mu szkody nie wyrządzono (*lucrum cessans*). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako zasadę pełne odszkodowanie, podlegające ograniczeniom wynikającym z: granic odpowiedzialności wyznaczonych przesłanką adekwatnego związku przyczynowego, przepisów szczególnych (m.in. art. 362 k.c. przewidującego zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do jej powstania lub zwiększenia) i miarkowania odszkodowania (*ius moderandi*).

Wysokość szkody określa się przy zastosowaniu metody subiektywnej uwzględniającej wartość naruszonych dóbr z punktu widzenia poszkodowanego. Zgodnie z zasadą art. 6 k.c., udowod-

nienie jej wysokości obciąża poszkodowanego. W przekonaniu Sądu, opłaty licencyjne powinny stanowić podstawę wyliczenia odszkodowania w tych przypadkach, gdy powód licencjonuje przysługujące mu prawo własności przemysłowej lub, gdy na określonym rynku produktowym licencjonowanie jest na tyle powszechne, a dane o wysokości opłat ujawniane, że można określić ich średnią wysokość. W sytuacji, gdy dokładne wykazanie wysokości szkody jest niemożliwe lub nader utrudnione i powód nie jest w stanie tego zrobić pomimo użycia wszystkich możliwych środków dowodowych (a w szczególności opinii biegłego) albo jest oczywiście niecelowe, sąd ustala odszkodowanie wg własnej oceny. Art. 322 k.p.c. pozwala na odstępnie od ogólnej zasady udowodnienia w sposób ścisły i dokładny elementów żądania wyrażających się w kategorii wysokości.

Dochodzenie na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych sprawia z reguły poważne problemy, stąd uprawnieni najczęściej ograniczają się do żądania sankcji zakazowych i usunięcia skutków naruszeń w sposób określony w art. 286 i art. 287 ust. 1 p.w.p. Jeśli jednak zdecydują się na żądanie naprawienia szkody, powodowie muszą uwzględnić konieczność udowodnienia jej powstania, zakresu (wysokości), związku przyczynowego pomiędzy szkodą a działaniem pozwanego stanowiącym naruszenie, a nade wszystko winy naruszciciela.

W tym przypadku spółka B.. nawet nie podjęła próby udowodnienia słuszności roszczenia odszkodowawczego co do zasady ani co do wysokości.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. odpowiedzialności za wynik sporu. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawienia strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

W sprawach wszczętych w styczniu 2015 r. wysokość wynagrodzenia określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). Stawka, o której mowa w ust. 1 pkt 18 nie obejmuje opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie. (ust. 2) Przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 5000 zł do 10 000 zł stawka minimalna wynosi 1200 zł. (§ 6 pkt 4.)

Ze względu na charakter sprawy, jej wagę, stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokości (+17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa).